



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 35

Date de la décision : 2020-04-30

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Finlayson & Singlehurst

Partie requérante

et

Lubecki Technical Holdings Inc.

Propriétaire inscrite

LMC715,765 pour TURBOSKIN

Enregistrement

INTRODUCTION

[1] Le 4 juillet 2018, à la demande de Finlayson & Singlehurst (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), ch T- 13 (la Loi) à Lubecki Technical Holdings Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° 715,765 pour la marque de commerce TURBOSKIN (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

Jouets pour adultes, notamment peau synthétique.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement devrait être radié.

[4] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard des produits dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 4 juillet 2015 au 4 juillet 2018.

[5] La définition pertinente de l'emploi pour les produits énumérés à l'article 4 de la Loi est la suivante :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi d'une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le seuil d'établissement de l'emploi dans ces procédures soit peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)], et qu'il ne soit pas nécessaire d'établir une surabondance de preuve [*Union Electric Supply Co Ltd c Registrar of Trade Marks* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], il faut encore fournir des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits mentionnés dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[7] Le 2 octobre 2018, en réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de Maria Lubecki, souscrit le 1^{er} octobre 2018. Les deux parties ont produit des observations écrites. La tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

[8] À titre préliminaire, je note que le 8 avril 2019, la Propriétaire a déposé un deuxième affidavit de Maria Lubecki, souscrit le 4 avril 2019, à titre d'observations écrites. En vertu des paragraphes 45(1) et (2) de la Loi, je ne peux tenir compte que de la preuve soumise sous forme

d'affidavit ou de déclaration solennelle produite dans les trois mois suivant la date de l'avis du registraire, plus toute prolongation accordée en vertu de l'article 47. Étant donné que le délai dont disposait la Propriétaire pour produire la preuve a expiré le 4 octobre 2018, cet affidavit ne peut pas être considéré comme une preuve. Toutefois, je note que le document a été déposé par la Propriétaire dans le délai prévu pour produire des observations écrites; à ce titre, je tiendrai compte de ce document uniquement dans la mesure où il comprend les observations écrites de la Propriétaire inscrite.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[9] L'affidavit de M^{me} Lubecki est bref. Après avoir déclaré qu'elle est l'administratrice de la Propriétaire, une entreprise du Québec, et qu'une entité appelée DeeVa est une [TRADUCTION] « division enregistrée » de la Propriétaire, elle atteste ce qui suit :

[TRADUCTION]

QUE TURBOSKIN, une marque de commerce déposée de Lubecki Technical Holdings, est actuellement employée au Canada;

QUE l'échantillon ci-joint est l'emballage utilisé dans la vente du produit vendu sous la marque de commerce TURBOSKIN.

[10] L'emballage vide d'un produit a été envoyé avec l'affidavit; toutefois, je constate que cet article ne semble pas avoir reçu l'aval d'un commissaire ou d'un notaire. L'emballage représente un produit identifié comme une [TRADUCTION] « pochette de circonférence » qui « ajoute à la circonférence du membre viril »; je note que l'emballage montre un produit qui ressemble à un condom et affiche la Marque. L'emballage affiche également le nom de l'entreprise DeeVa, et il énumère deux adresses pour l'entreprise, dont l'une est identique à l'adresse au Québec fournie par M^{me} Lubecki pour la Propriétaire. Le nom de la Propriétaire ne figure pas sur l'emballage.

ANALYSE

[11] La Partie requérante fait valoir que l'emballage devrait être ignoré en tant que preuve puisqu'il n'a pas été correctement identifié comme une pièce ou encore reçu l'aval d'un commissaire ou d'un notaire, citant *Beiersdorf AG c Future International Diversified Inc* (2002), 23 CPR (4th) 555 (COMC). Cependant, il est bien établi que les lacunes techniques dans la

preuve ne devraient pas empêcher une partie de répondre de façon satisfaisante à l'avis prévu à l'article 45 [voir *Baume & Mercier SA c Brown* (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1^{re} inst)]. Par exemple, le registraire a admis en preuve des pièces qui n'étaient pas correctement souscrites si ces pièces étaient clairement identifiées et expliquées dans le corps de l'affidavit [voir, par exemple, *Borden & Elliot c Raphaël Inc* (2001), 16 CPR (4th) 96 (COMC)]. En l'occurrence, l'emballage est mentionné dans l'affidavit de M^{me} Lubecki; par conséquent, je ne suis pas disposé à l'ignorer. De plus, je ne doute pas que le produit représenté sur l'emballage peut être considéré comme des « Jouets pour adultes, nommément peau synthétique ».

[12] Toutefois, la preuve de la Propriétaire n'est pas suffisante pour satisfaire aux exigences des articles 4 et 45 de la Loi, pour plusieurs raisons. En particulier, M^{me} Lubecki déclare simplement que la Marque est [TRADUCTION] « actuellement employée au Canada »; ni elle ni l'emballage joint ne mentionnent la période pertinente. Bien qu'elle affirme que la Marque est employée au Canada et qu'elle a été vendue en liaison avec l'emballage joint, il n'y a aucune mention particulière de ventes au Canada pendant la période pertinente. Tel qu'il est indiqué ci-dessus, l'avis prévu à l'article 45 exigeait que la Propriétaire démontre l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement dans le cours normal des affaires au cours de la période du 4 juillet 2015 au 4 juillet 2018. En l'absence d'un tel emploi, je ne peux conclure que la Propriétaire a rempli son fardeau de preuve en vertu des articles 4 et 45 de la Loi.

[13] Je note par ailleurs que même si M^{me} Lubecki atteste que DeeVa est une [TRADUCTION] « division enregistrée » de la Propriétaire, on ne sait pas exactement ce que cela signifie, par exemple si DeeVa est une entité juridique distincte. Si elle est distincte, on ne sait pas clairement si un quelconque emploi de la marque par DeeVa se serait appliqué au profit de la Propriétaire en vertu de l'article 50 de la Loi. Si la Propriétaire avait fourni une preuve de véritables transferts et ventes, cela aurait pu éclairer quelque peu la nature de cette relation et/ou faire en sorte que la question soit théorique. À cet égard, je note que la Propriétaire a déposé des documents comme pièce jointe au deuxième affidavit de M^{me} Lubecki, qui fournit de plus amples renseignements sur la relation entre la Propriétaire et DeeVa; toutefois, comme nous l'avons vu plus haut, je ne peux pas tenir compte de ces documents.

[14] Par conséquent, je conclus que la preuve de la Propriétaire n'établit pas l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, la Propriétaire n'a fourni aucune circonstance particulière qui justifierait le non-emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement.

[15] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

G.M. Melchin
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
François Cyrenne, trad. a.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé

Pour la Propriétaire inscrite

Finlayson & Singlehurst

Pour la Partie requérante